

<韓国>



韓国におけるマルチマルチの一考察

康&康国際特許法律事務所
副所長・弁理士

李 相赫

韓国ではマルチマルチクレームが存在する場合、ほぼ大部分の審査官が拒絶理由を通知します。即ち、審査官の判断によってマルチマルチの問題を拒絶しない場合というのは、非常に稀です。したがって、審査請求段階であろうと拒絶対応段階であろうと、マルチマルチクレームを解消することは必須に近い手続きですが、このような点において、従属項の整理を行い、組み合わせ発明を失うことを避けるため、補正せずに審査を待つことは実務上、大して意味がないと考えます。韓国でマルチマルチの問題をどの段階で解消するのかということは、主に費用の問題と関連があると考えます。

例えば、補正なしに審査請求を行う場合にはマルチマルチを指摘する拒絶理由が通知されると、拒絶対応費用が相対的に審査請求時の補正費用より高額であるという点がデメリットです。

しかし、審査実務では、マルチマルチクレームが存在する場合、このような点だけで拒絶する場合は多くなく、通常、他の拒絶理由（記載不備または新規性／進歩性などの実体的な拒絶理由）と共に拒絶しています。このような場合には、いずれにしても発生せざるを得ない拒絶対応費用でマルチマルチクレームを解消することができるため、審査請求時に補正する場合に比べて補正費用が節約される側面があります。このような点をメリットとすることができます。よって、出願人が政策的にマルチマルチの問題を他の記載不備と一度に解消することを望むのであれば、補正なしに審査請求を行う選択肢も選ぶことができます。

もっとも、実際、審査請求時の補正費用は高くないため、マルチマルチだけで拒絶される場合を防止するという次元で審査請求時に前もって補正することが多少なりとも望ましいのではないかと考えます。

< Korea >

On a claim based on a multiple dependent claim in Korea

Kang & Kang International Patent & Law Office
Partner, Patent Attorney
Sanghyouk LEE

Almost all of the examiners in Korea reject a claim which is based on another multiple dependent claim (“multi-multi claim”). It is very rare that an examiner allows such a claim. Whether you now request an examination or deal with an office action, it is nearly indispensable to avoid a “multi-multi claim”. We think it meaningless to leave the claim unamended because we might lose a combined invention after arranging dependent claims.

The timing of amending a “multi-multi claim” depends on its cost in Korea.

For example, if you request an examination without the amendment for the “multi-multi claim”, you will get it rejected and dealing with an office action will cost you more than the request for the substantive examination. It is certainly a demerit.

In many cases in practice, however, claims based on other multiple dependent claims are not rejected only due to the “multi-multi claim”: they often have other problems such as a defective description or some substantive reasons like lack of novelty or inventive step.

These cases at any rate cannot avoid the cost for an office action, so you can amend the “multi-multi claim” when responding to the rejection, consequently reducing the total cost for the amendment. It is a merit in request for an examination without the amendment. If the applicant intentionally amend the “multi-multi claim” together with other problems, he/she can request an examination without the amendment.

On the other hand, the cost for the amendment in request for an examination is usually not much high (our service fee for it is USD 100). It is recommended that you amend the claims beforehand in request for an examination to prevent the rejection just because they have a “multi-multi claim” .